

10595096

## PATENT COOPERATION TREATY

From the  
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

To:

PCT

Translation

WRITTEN OPINION OF THE  
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

(PCT Rule 43bis.1)

		Date of mailing (day/month/year)
Applicant's or agent's file reference <b>PAT01151 (A) P</b>		<b>FOR FURTHER ACTION</b> See paragraph 2 below
International application No. <b>PCT/EP2004/008226</b>	International filing date (day/month/year) <b>23.07.2004</b>	Priority date (day/month/year) <b>27.08.2003</b>
International Patent Classification (IPC) or both national classification and IPC		
Applicant <b>BASF COATINGS AG</b>		

<p>1. This opinion contains indications relating to the following items:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Box No. I Basis of the opinion</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Box No. II Priority</p> <p><input type="checkbox"/> Box No. III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability</p> <p><input type="checkbox"/> Box No. IV Lack of unity of invention</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Box No. VI Certain documents cited</p> <p><input type="checkbox"/> Box No. VII Certain defects in the international application</p> <p><input type="checkbox"/> Box No. VIII Certain observations on the international application</p>
<p>2. <b>FURTHER ACTION</b></p> <p>If a demand for international preliminary examination is made, this opinion will be considered to be a written opinion of the International Preliminary Examining Authority ("IPEA") except that this does not apply where the applicant chooses an Authority other than this one to be the IPEA and the chosen IPEA has notified the International Bureau under Rule 66.1bis(b) that written opinions of this International Searching Authority will not be so considered.</p> <p>If this opinion is, as provided above, considered to be a written opinion of the IPEA, the applicant is invited to submit to the IPEA a written reply together, where appropriate, with amendments, before the expiration of 3 months from the date of mailing of Form PCT/ISA/220 or before the expiration of 22 months from the priority date, whichever expires later.</p> <p>For further options, see Form PCT/ISA/220.</p> <p>3. For further details, see notes to Form PCT/ISA/220.</p>

Name and mailing address of the ISA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

WRITTEN OPINION OF THE  
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.  
PCT/EP2004/008226

Box No. I	Basis of this opinion
	<p>1. With regard to the language, this opinion has been established on the basis of the international application in the language in which it was filed, unless otherwise indicated under this item.</p> <p><input type="checkbox"/> This opinion has been established on the basis of a translation from the original language into the following language _____, which is the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 12.3 and 23.1(b)).</p> <p>2. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application and necessary to the claimed invention, this opinion has been established on the basis of:</p> <p>a. type of material</p> <p><input type="checkbox"/> a sequence listing</p> <p><input type="checkbox"/> table(s) related to the sequence listing</p> <p>b. format of material</p> <p><input type="checkbox"/> in written format</p> <p><input type="checkbox"/> in computer readable form</p> <p>c. time of filing/furnishing</p> <p><input type="checkbox"/> contained in the international application as filed.</p> <p><input type="checkbox"/> filed together with the international application in computer readable form.</p> <p><input type="checkbox"/> furnished subsequently to this Authority for the purposes of search.</p> <p>3. <input type="checkbox"/> In addition, in the case that more than one version or copy of a sequence listing and/or table(s) relating thereto has been filed or furnished, the required statements that the information in the subsequent or additional copies is identical to that in the application as filed or does not go beyond the application as filed, as appropriate, were furnished.</p> <p>4. Additional comments:</p>

WRITTEN OPINION OF THE  
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.  
PCT/EP2004/008226

Box No. II Priority

1.  The following document has not yet been furnished:  
 copy of the earlier application whose priority has been claimed (Rule 43bis.1 and 66.7(a)).  
 translation of the earlier application whose priority has been claimed (Rule 43bis.1 and 66.7(b)).  
Consequently it has not been possible to consider the validity of the priority claim. This opinion has nevertheless been established on the assumption that the relevant date is the claimed priority date.
2.  This opinion has been established as if no priority had been claimed due to the fact that the priority claim has been found invalid (Rules 43bis.1 and 64.1). Thus for the purposes of this opinion, the international filing date indicated above is considered to be the relevant date.
3. Additional observations, if necessary:

**WRITTEN OPINION OF THE  
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY**

International application No.  
PCT/EP2004/008226

**Box No. V** **Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement**

**1. Statement**

Novelty (N)	Claims	1-20	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-20	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-20	YES
	Claims		NO

**2. Citations and explanations:**

Reference is made to the following documents:

D1: DE 199 48 004 A (BASF COATINGS AG)  
12 July 2001 (2001-07-12)

D2: DE 103 11 476 A (BASF COATINGS AG)  
23 September 2004 (2004-09-23)

D3: DE 101 24 576 A (BASF COATINGS AG)  
12 December 2002 (2002-12-12)

**Inventive step (PCT Article 33(2))**

(1) The present application does not meet the requirements of PCT Article 33(1), since the subject matter of claims 1-20 does not involve an inventive step under Article 33(3).

Document D1 is regarded as the closest prior art to the subject matter of claims 1-20. It discloses (see D1, page 14 lines 13-18; page 16 lines 24-55; examples 1-3):

a method for producing chromophoric and/or effect-producing multilayer varnish coatings on substrates.

WRITTEN OPINION OF THE  
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.  
PCT/EP2004/008226

Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

The subject matter of claims 1-20 therefore differs from the method known from D1 in that:

the multilayer coating comprises three layers:

a first chromophoric and/or effect-producing varnish coat

a second chromophoric and/or effect-producing varnish coat

a transparent varnish coat

Document D3 describes a method for producing chromophoric and/or effect-producing multilayer varnish coatings comprising three layers.

In view of these observations a person skilled in the art would consider it routine procedure to combine all of the features recited in claim 1 with one another.

Consequently claim 1 cannot be regarded as being inventive (PCT Article 33(3)).

Dependent claims 2-20 also contain no features which, in combination with the features of any claim to which they refer back, meet the PCT requirements for inventive step (PCT Article 33(3)).

**(2)** The invention according to claims 1-20 consists merely in a new application of the coating material known from document D1. In the context of this new application, however, the only properties of this material that are utilized are those likewise already evident as known from document D1, page 3 lines 10-13. The subject matter of

WRITTEN OPINION OF THE  
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.  
PCT/EP2004/008226

Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

claims 1-20 therefore does not involve an inventive step  
(PCT Article 33(3)).

WRITTEN OPINION OF THE  
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.  
PCT/EP2004/008226

Box No. VI	Certain documents cited			
1. Certain published documents (Rule 43bis.1 and 70.10)	Application No. Patent No.	Publication date (day/month/year)	Filing date (day/month/year)	Priority date (valid claim) (day/month/year)
2. Non-written disclosures (Rule 43bis.1 and 70.9)	Kind of non-written disclosure	Date of non-written disclosure (day/month/year)	Date of written disclosure referring to non-written disclosure (day/month/year)	

See form 210

10595096

**VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM  
GEBIET DES PATENTWESENS**

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

An:

siehe Formular PCT/ISA/220

REC'D. 16 NOV 2004

PCT  
WPO

PCT

**SCHRIFTLICHER BESCHEID DER  
INTERNATIONALEN  
RECHERCHENBEHÖRDE**

(Regel 43bis.1 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts siehe Formular PCT/ISA/220		
Absendedatum (Tag/Monat/Jahr) siehe Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)		

**WEITERES VORGEHEN**  
siehe Punkt 2 unten

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/008226	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 23.07.2004	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 27.08.2003
---	---	--

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK B05D7/00, B05D7/16		
---	--	--

Anmelder BASF COATINGS AG		
------------------------------	--	--

**1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:**

- Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
- Feld Nr. II Priorität
- Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
- Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

**2. WEITERES VORGEHEN**

Wird ein Antrag auf Internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel 66.1bis b) mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.

**3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220.**

Name und Postanschrift der mit der internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter
--	-------------------------------



Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas  
Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl  
Fax: +31 70 340 - 3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Slembrouck, I  
Tel. +31 70 340-4326



**Feld Nr. I Grundlage des Bescheids**

1. Hinsichtlich der **Sprache** ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
  - Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2. Hinsichtlich der **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz**, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:
  - a. Art des Materials
    - Sequenzprotokoll
    - Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
  - b. Form des Materials
    - in schriftlicher Form
    - in computerlesbarer Form
  - c. Zeitpunkt der Einreichung
    - in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
    - zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
    - bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3.  Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
4. Zusätzliche Bemerkungen:

**SCHRIFTLICHER BESCHEID DER  
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE**

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2004/008226

**Feld Nr. II Priorität**

1.  Das folgende Dokument ist noch nicht eingereicht worden:
  - Abschrift der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 43bis.1 und 66.7(a)).
  - Übersetzung der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 43bis.1 und 66.7(b)).

Daher war es nicht möglich, die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs zu prüfen. Der Bescheid wurde trotzdem in der Annahme erstellt, daß das beanspruchte Prioritätsdatum das maßgebliche Datum ist.
2.  Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung der beanspruchten Priorität erstellt worden, da sich der Prioritätsanspruch als ungültig erwiesen hat (Regeln 43bis.1 und 64.1). Für die Zwecke dieses Bescheids gilt daher das vorstehend genannte internationale Anmeldedatum als das maßgebliche Datum.
3. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

**Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

1. Feststellung

Neuheit	Ja: Ansprüche 1-20
	Nein: Ansprüche
Erfinderische Tätigkeit	Ja: Ansprüche
	Nein: Ansprüche 1-20
Gewerbliche Anwendbarkeit	Ja: Ansprüche 1-20
	Nein: Ansprüche

2. Unterlagen und Erklärungen:

**siehe Beiblatt**

**Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen**

1. Bestimmte veröffentlichte Unterlagen (Regeln 43bis.1 und 70.10)  
und /oder
2. Nicht-schriftliche Offenbarungen (Regeln 43bis.1 und 70.9)  
**siehe Formular 210**

**Zu Punkt V**

**Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und  
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser  
Feststellung**

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: DE 199 48 004 A (BASF COATINGS AG)  
12. Juli 2001 (2001-07-12)

D2: DE 103 11 476 A (BASF COATINGS AG)  
23. September 2004 (2004-09-23)

D3: DE 101 24 576 A (BASF COATINGS AG)  
12. Dezember 2002 (2002-12-12)

**Erfinderische Tätigkeit (Artikel 33(2) PCT)**

(1) Die vorliegende Anmeldung erfüllt die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand der Ansprüche 1-20 im Sinne von Artikel 33(3) PCT nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) beruht.

Das Dokument D1 wird als nächstliegender Stand der Technik gegenüber dem Gegenstand der Ansprüche 1-20 angesehen. Es offenbart (siehe D1, Seite 14, Zeilen 13-18; Seite 16, Zeilen 24-55; Beispiele 1-3):

ein Verfahren zur Herstellung farb- und/oder effektgebender Mehrschichtlackierungen auf Substraten.

Der Gegenstand der Ansprüche 1-20 unterscheidet sich daher von dem aus D1 bekannte Verfahren dadurch, daß:

die Mehrschichtlackierung umfaßt drei Schichten:  
eine erste farb- und/oder effektgebende Lackierung

eine zweite farb- und/oder effektgebende Lackierung  
eine transparente Lackierung

Das Dokument D3 beschreibt hinsichtlich ein Verfahren zur Herstellung farb- und/oder effektgebender Mehrschichtlackierungen umfassend drei Schichten.

Angesichts dieser Ausführungen, würde es der Fachmann als übliche Vorgehensweise ansehen, alle in Anspruch 1 aufgeführten Merkmale miteinander zu kombinieren.

Somit kann Anspruch 1 nicht als erfinderisch betrachtet werden (Artikel 33(3) PCT).

Die abhängigen Ansprüche 2-20 enthalten auch keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in bezug auf erfinderische Tätigkeit erfüllen (Artikel 33(3) PCT).

(2) Die Erfindung gemäß Anspruch 1-20 besteht lediglich in einer neuen Anwendung des aus dem Dokument D1 bekannten Beschichtungsstoffes. Dabei werden jedoch nur diejenigen Eigenschaften dieses Stoffes ausgenutzt, die ebenfalls bereits aus dem Dokument D1, Seite 3, Zeilen 10-13 als bekannt zu entnehmen sind. Dem Gegenstand der Ansprüche 1-20 liegt daher keine erfinderische Tätigkeit zugrunde (Artikel 33(3) PCT).